



# Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

4 päivänä maaliskuuta 2020\*

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 8 artiklan 1 kohdan b alakohta –  
Sekaannusvaara – Kyseisten merkkien samankaltaisuuden arviointi –  
Sekaannusvaaran kokonaisarviointi – Myyntiolosuhteiden huomioon ottaminen –  
Lausuntatavan samankaltaisuuden neutralisointi ulkoasun ja merkityssisällön eroavuuksilla –  
Neutralisoinnin edellytykset

Asiassa C-328/18 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta,  
joka on pantu vireille 17.5.2018,

**Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)**, asiamiehenään J. F. Crespo Carrillo,

valittajana,

ja jossa muuna osapuolena on

**Equivalenza Manufactory SL**, kotipaikka Barcelona (Espanja), edustajinaan G. Macías Bonilla,  
G. Marín Raigal ja E. Armero Lavie, abogados,

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe  
(esittelevä tuomari) ja N. Piçarra,

julkisasiamies: H. Saugmandsgaard Øe,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 14.11.2019 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

\* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

### **tuomion**

- 1 Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vaatii muutoksenhaussa unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 7.3.2018 antaman tuomion Equivalenza Manufactory v. EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, ei julkaistu, EU:T:2018:119; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen tuomioistuin kumosi EUIPO:n toisen valituslautakunnan 11.10.2016 antaman päätöksen (asia R 690/2016–2), joka koskee ITM Entreprises SAS:n ja Equivalenza Manufactory SL:n välistä väitemenettelyä (jäljempänä riidanalainen päätös).

### **Asiaa koskevat oikeussäännöt**

- 2 [Euroopan unionin] tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) on kumottu ja korvattu 1.10.2017 alkaen Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1). Tässä asiassa kyseessä olevan rekisteröintihakemuksen esittämispäivämäärän, eli 16.12.2014, joka on ratkaiseva sovellettavan aineellisen oikeuden määräytymisen kannalta, takia käsiteltävään asiaan sovelletaan asetuksen N:o 207/2009 aineellisia säännöksiä.

- 3 Tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

--

- b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.”

### **Asian tausta**

- 4 Asian tausta esitellään valituksenalaisen tuomion 1–10 kohdassa. Se voidaan tiivistää EUIPO:n tekemän valituksen tutkimista varten seuraavasti.

- 5 Equivalenza Manufactory teki 16.12.2014 EUIPO:lle hakemuksen seuraavan kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi:



- 6 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: "Hajurvedet".
- 7 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus julkaistiin 19.12.2014 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 240/2014.
- 8 ITM Entreprises teki 18.3.2015 väitteen, jossa se vastusti haetun tavaramerkin rekisteröintiä tämän tuomion 6 kohdassa tarkoitettuja tavaroita varten sillä perusteella, että merkkien osalta oli olemassa kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.
- 9 Väite perustuu etenkin jäljempänä esitettävään aikaisempaan kuviomerkkiin, jonka kansainvälisen rekisteröinnin nro 1079410 voimassaoloa varten on nimetty Belgia, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Viro, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia ja Slovakia ja joka on rekisteröity 1.4.2011 "kölninvesiä, henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja deodorantteja (hajustettuja) [ja] hajuvesiä" varten:



- 10 Väiteosasto hyväksyi 2.3.2016 tekemällään päätöksellä ITM Entreprisesin tekemän väitteen, koska sekaannusvaara on olemassa Tšekissä, Unkarissa, Puolassa ja Sloveniassa olevan kohdeyleisön keskuudessa.
- 11 EUIPO:n toinen valituslautakunta hylkäsi riidanalaisella päätöksellä Equivalenza Manufactoryn tästä väiteosaston päätöksestä tekemän valituksen. Valituslautakunta totesi, että kohdeyleisö koostui näiden neljän jäsenvaltion suuresta yleisöstä ja että sen tarkkaavaisuuden taso oli keskimääräinen ja että kyseessä olevat tavarat olivat samoja. Valituslautakunta katsoi kyseisten merkkien vertailun osalta, että merkit olivat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan keskimääräisen samankaltaisia ja niissä oli eroja

merkityssisällön osalta. Valituslautakunta totesi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin jälkeen, että kohdeyleisön keskuudessa oli olemassa sekaannusvaara.

### **Menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio**

- 12 Equivalenza Manufactory nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.1.2017 jättämällään kannekirjelmällä kanteen, jossa se vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista.
- 13 Se vetosi kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustui asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.
- 14 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisessa tuomiossa ensiksi, että kyseisistä merkeistä syntyy ulkoasun osalta erilainen kokonaisvaikutelma, että merkit ovat lausuntatavaltaan keskimääräisen samankaltaisia ja että näiden merkkien merkityssisältöjen välillä oli ero, joka johtuu rekisteröitäväksi haetussa merkissä olevasta sanasta ”black” ja osasta ”by equivalenza”. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi tämän jälkeen arvioidessaan kyseisten – kokonaisuudessaan tarkastelemiensa – merkkien samankaltaisuutta ja ottaen huomioon kyseessä olevien tavaroiden myyntiolosuhteet, että kyseiset merkit eivät ole niiden ulkoasussa ja merkityssisällössä olevien eroavaisuuksien takia asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltaisia.
- 15 Koska yksi kyseisen säännöksen kumulatiivista soveltamisedellytyksistä ei täyttnyt, unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa, että valituslautakunta oli tehnyt oikeudellisen virheen todetessaan, että edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettu sekaannusvaara oli olemassa.
- 16 Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi siten valituksenalaisella tuomiolla Equivalenza Manufactoryn esittämän ainoan kanneperusteen ja kumosi näin ollen riidanalaisen päätöksen.

### **Asiansaisten vaatimukset**

- 17 EUIPO vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin
- kumoaa valituksenalaisen tuomion ja
  - velvoittaa Equivalenza Manufactoryn korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 18 Equivalenza Manufactory vaatii, että unionin tuomioistuin:
- hylkää valituksen ja
  - velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

### **Valituksen tarkastelu**

- 19 Valituksensa tueksi EUIPO esittää yhden ainoan valitusperusteen, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen. Tämä valitusperuste jakautuu neljään osaan.

## *Ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa*

### *Asianosaisten lausumat*

- 20 EUIPO väittää ainoan valitusperusteensa ensimmäisessä osassa, että unionin yleinen tuomioistuin on perustellut kyseisten merkkien ulkoasua koskevan vertailun ristiriitaisesti.
- 21 EUIPO:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin yhtäältä katsoi valituksenalaisen tuomion 29 kohdassa, ettei valituslautakunta voinut päätyä siihen, etteivät kyseiset merkit olleet lainkaan samankaltaisia, koska kummassakin merkissä viisi kirjainta "l", "a", "b", "e" ja "l" oli kirjoitettu valkoisilla suurilla kirjaimilla, ja katsoi näin, että näiden merkkien välillä oli todellakin olemassa vähäinen samankaltaisuus ulkoasun osalta. Toisaalta unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kuitenkin implisiittisesti sen, että näiden samojen merkkien välillä todettaisiin jotakin samankaltaisuutta ulkoasun osalta, toteamalla valituksenalaisen tuomion 32 ja 33 kohdassa, että kummastakin merkistä syntyy ulkoasun osalta erilainen kokonaisvaikutelma.
- 22 EUIPO lisää, että kyseisten merkkien yhteisellä osalla "label" ei ole merkitystä kohdeyleisölle, joten tämä osa on erottamiskykyinen.
- 23 Equivalenza Manufactory vastaa tähän, että unionin yleinen tuomioistuin katsoi perustellusti ja ilman ristiriitaa, että muutamat ulkoasussa olevat samankaltaiset osat eivät riitä vastapainoksi kyseisten merkkien välisille selville ulkoasun eroavuuksille. Näiden merkkien osalta on suoritettava ulkoasua koskeva vertailu, jossa otetaan huomioon kaikki osat, sekä sanaosat että graafiset osat, joista nämä merkit koostuvat.
- 24 EUIPO:n esittämä seikka, jonka mukaan kyseisten merkkien yhteinen osa "label" on erottamiskykyinen, ei merkitse, että se on ainoa näille merkeille erottamiskykyä antava osa tai että se on merkin hallitseva osa. Joka tapauksessa tämä argumentti kuuluu pikemminkin merkityssisällön vertailun yhteyteen.

### *Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 25 Ensimmäisenä on palautettava mieleen, että kysymys siitä, ovatko unionin yleisen tuomioistuimen tuomion perustelut ristiriitaiset tai puutteelliset, on oikeuskysymys, minkä vuoksi siihen voidaan vedota muutoksenhaun yhteydessä (tuomio 18.12.2008, *Les Éditions Albert René v. SMHV*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, 74 kohta ja tuomio 5.7.2011, *Edwin v. SMHV*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 63 kohta).
- 26 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 29 kohdassa, että unionin yleisen tuomioistuimen antaman tuomion 28 kohdassa esitetyt valituslautakunnan tekemät toteamukset, joiden mukaan yhtäältä kyseisille merkeille oli yhteistä viisi kirjainta "l", "a", "b", "e" ja "l" ja toisaalta se, että rekisteröitäväksi haetussa merkissä oleva osa "black label" ja aikaisemmassa tavaramerkissä oleva osa "labell" oli kirjoitettu suurin valkoisin kirjaimin, "eivät voineet johtaa siihen, että [valituslautakunta] päätyi katsomaan, ettei kyseisten merkkien välillä ollut lainkaan samankaltaisuutta". Unionin yleinen tuomioistuin on näin tehdessään antanut ymmärtää, kuten EUIPO on perustellusti todennut, että nämä merkit olivat ainakin vähäisessä määrin samankaltaisia.
- 27 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa, että näistä samankaltaisista osista huolimatta kyseisistä merkeistä syntyy ulkoasun osalta erilainen kokonaisvaikutelma. Unionin yleinen tuomioistuin sulki siten pois sen, että näiden merkkien välillä todettaisiin jonkinlaista, edes vähäistä samankaltaisuutta.

- 28 Tästä seuraa, että antaessaan ymmärtää yhtäältä, että kyseiset merkit olivat ainakin vähäisessä määrin samankaltaisia ulkoasun osalta, ja toisaalta sulkiessaan pois kaiken ulkoasua koskevan samankaltaisuuden näiden merkkien välillä unionin yleinen tuomioistuin perusteli arviointinsa ristiriitaisesti.
- 29 Equivalenza Manufactoryn väite, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin katsoi perustellusti, että todetut ulkoasun samankaltaiset osat eivät riitä vastapainoksi kyseisten merkkien välisille ulkoasun eroavaisuuksille, ei kyseenalaista tätä päätelmää. Väite johtuu nimittäin valituksenalaisen tuomion virheellisestä tulkinnasta. Kuten tämän tuomion 26 kohdasta käy ilmi, unionin yleinen tuomioistuin ei tyytynyt pelkästään viittaamaan kyseisten merkkien välillä oleviin tiettyihin ulkoasua koskeviin samankaltaisuuksiin. Se totesi päinvastoin implisiittisesti mutta selvästi valituksenalaisen tuomion 29 kohdassa, että nämä samankaltaiset osat johtavat siihen, että näiden merkkien todetaan olevan ainakin vähäisessä määrin samankaltaisia ulkoasun osalta, ja esitti siten lausuman, joka on ristiriidassa valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa tehdyn päätelmän kanssa.
- 30 Edellä olevien seikkojen vuoksi ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa on hyväksyttävä.

### *Ainoan valitusperusteen toinen osa*

#### *Asianosaisten lausumat*

- 31 EUIPO kyseenalaistaa ainoan valitusperusteen toisessa osassa unionin yleisen tuomioistuimen tekemän merkityssisällön vertailun paikkansapitävyyden.
- 32 Unionin yleinen tuomioistuin jätti yhtäältä ottamatta huomioon valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 28–31 kohdassa esittämät tärkeät vivahteet, joista ilmenee, että valituslautakunnan toteama merkityssisältöjen eroavaisuus oli rajallista ja loppujen lopuksi merkityksetöntä. Unionin yleinen tuomioistuin totesi päinvastoin valituksenalaisen tuomion 45 ja 54 kohdassa, että kyseisten merkkien merkityssisältöjen välillä oli ero. Se jätti perustelematta, miksi se poikkesi riidanalaisen päätöksen monivivahteisimmista perusteluista.
- 33 Toisaalta unionin yleinen tuomioistuin jätti EUIPO:n mukaan ottamatta huomioon 30.11.2006 antamansa tuomion Camper v. SMHV – JC (BROTHERS by CAMPER) (T-43/05, ei julkaistu, EU:T:2006:370, 79 kohta), jota se itse lainasi; lisäksi se jätti huomioimatta valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa tekemät päätelmät.
- 34 Equivalenza Manufactory kiistää, että valitusperusteen tämä osa on perusteltu.

#### *Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 35 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 42–46 kohdassa, että valituslautakunta oli perustellusti katsonut, että kyseisten merkkien merkityssisältöjen välillä oli ero, ”joka johtuu rekisteröitäväksi haetussa merkissä olevasta sanasta ’black’ ja osasta ’by equivalenza’”.
- 36 Kuten EUIPO esittää, riidanalaisen päätöksen 28 ja 31 kohdasta ilmenee kuitenkin, että valituslautakunta totesi, että näiden merkkien merkityssisällöissä oli ero ainoastaan siltä osin kuin rekisteröitäväksi haettuun merkkiin sisältyy adjektiivi ”black”.
- 37 Tästä seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin toisti valituslautakunnan tekemän päätelmän virheellisesti.

- 38 Mikään ei kuitenkaan estä unionin yleistä tuomioistuinta suorittamasta käsiteltävässä asiassa omaa arviointiaan kyseisten merkkien merkityssisältöjen samankaltaisuudesta silloin, kun arviointi on riitautettu mainitussa tuomioistuimessa (ks. vastaavasti tuomio 18.12.2008, *Les Éditions Albert René v. SMHV*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, 47 ja 48 kohta).
- 39 Tästä seuraa, että tämän tuomion 37 kohdassa mainittuun virheeseen perustuva argumentti on hylättävä tehottomana.
- 40 Lisäksi siltä osin kuin EUIPO on riitauttanut unionin tuomioistuimessa unionin yleisen tuomioistuimen kyseisten merkkien merkityssisällön samankaltaisuudesta tekemän arvioinnin, on todettava, että kyseessä on tosiseikkojen arviointi, joka ei kuulu sitä tapausta lukuun ottamatta, että tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, unionin tuomioistuimen muutoksenhakua koskevaan toimivaltaan (ks. vastaavasti tuomio 2.9.2010, *Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV*, C-254/09 P, EU:C:2010:488, 50 kohta). Koska EUIPO ei ole osoittanut, että tällainen vääristyneellä tavalla tehty huomioon ottaminen oli tapahtunut tai edes väittänyt sen tapahtuneen, argumentti on jätettävä tutkimatta.
- 41 Näin ollen ainoan valitusperusteen toinen osa on jätettävä osaksi tutkimatta ja hylättävä osaksi tehottomana.

### ***Ainoan valitusperusteen kolmas ja neljäs osa***

#### *Asianosaisten lausumat*

- 42 EUIPO esittää ainoan valitusperusteensa kolmannessa osassa, että unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tekemällä menetelmävirheen siltä osin, että se tarkasteli kyseessä olevien tavaroiden myyntiolosuhteita ja kohdeyleisön ostotottumuksia kyseisten merkkien samankaltaisuuden arvioinnin yhteydessä.
- 43 EUIPO:n mukaan näiden merkkien samankaltaisuuden asteen arviointi on suoritettava objektiivisesti ottamatta huomioon kohdeyleisön ostotottumuksia tai kyseessä olevien tavaroiden myyntiolosuhteita. 22.6.1999 annetun tuomion *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323, 27 kohta) mukaan on niin, että vasta sen jälkeen kun näiden merkkien samankaltaisuuden aste on määritelty objektiivisesti, kyseessä olevien tavaroiden myyntiolosuhteet tutkitaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessä ja arvioidaan, mikä merkitys ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön tietyille samankaltaisuuden asteelle on annettava näiden olosuhteiden perusteella.
- 44 Unionin yleisen tuomioistuimen käyttämä menetelmä johtaa lisäksi absurdeihin lopputuloksiin siinä mielessä, että kyseessä olevista tavaroista riippuu, katsotaanko merkit samankaltaisiksi vai ei.
- 45 Ainoan valitusperusteensa neljännessä osassa EUIPO moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tekemällä useita oikeudellisia virheitä, jotka vaikuttivat kyseisten merkkien samankaltaisuuden arviointiin.
- 46 EUIPO riitauttaa ensinnäkin unionin yleisen tuomioistuimen käyttämän menetelmän siltä osin kuin tämä ei ottanut kokonaisarvioinnissa huomioon kaikkia kyseisten merkkien samankaltaisia ja erilaisia osia. Unionin yleinen tuomioistuin sulki siten valituksenalaisen tuomion 28 kohdassa tutkinnastaan ennen aikaisesti pois kaikki kyseisten merkkien ulkoasuissa olevat samankaltaiset osat sen takia, että kyseisten merkkien ensimmäisessä kokonaisarvioinnissa oli todettu eroavuuksia ulkoasun osalta. Unionin yleinen tuomioistuin käytti sen jälkeen valituksenalaisen tuomion 53 kohdassa samojen merkkien toisessa kokonaisarvioinnissa näitä ulkoasussa olevia eroavuuksia merkkien lausuntatavan



samankaltaisuuden neutralisointiin. EUIPO:n mukaan tämä samoihin erilaisiin osiin ja kyseisistä merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan perustuva kaksinkertainen neutralisointi on oikeudellisesti virheellinen ja vääristää oikeuskäytännössä vahvistetut periaatteet.

- 47 Toiseksi EUIPO katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt menetelmävirheen neutralisoidessaan kyseisten merkkien lausuntatavan keskimääräisen samankaltaisuuden näiden merkkien samankaltaisuuden arvioimisvaiheessa ja luopuessaan siten ennenaikaisesti kokonaan sekaannusvaaran kokonaisarviointista.
- 48 Ensinnäkin ulkoasun ja/tai lausuntatavan samankaltaisuuksien neutralisointi merkitysisällön eroavuuksien perusteella on EUIPO:n mukaan toteutettava sekaannusvaaran sellaisen kokonaisarviointin suorittamisvaiheessa, joka tehdään kaikkien alun perin todettujen samankaltaisten ja erilaisten osien perusteella. Neutralisointi ei voi koostua siitä, että siinä pelkästään sivuutetaan aiemmin todetut samankaltaisuudet.
- 49 Ei myöskään voida sulkea pois sitä, että sekaannusvaara voi syntyä yksistään kyseisten merkkien lausuntatavan samankaltaisuuden perusteella, jolloin sen olemassaolo on tutkittava sekaannusvaaran kokonaisarviointin pohjalta.
- 50 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi voidaan jättää suorittamatta ainoastaan silloin, kun kaikki – edes asteeltaan vähäinen – samankaltaisuus on suljettu pois kyseisten merkkien väliltä, mistä ei ole kyse silloin, kun merkkien todetaan olevan yhden näistä merkityksellisistä kolmesta näkökohdasta, eli ulkoasun, lausuntatavan tai merkitysisällön, osalta tiettyssä määrin samankaltaisia. Jos tietty, vaikka vain vähäinen samankaltaisuus todetaan, asiassa on suoritettava sekaannusvaaran kokonaisarviointi.
- 51 Equivalenza Manufactory kiistää, että ainoan valitusperusteen kolmas ja neljäs osa ovat perusteltuja.
- 52 Equivalenza Manufactory yhtyy olennaisilta osiltaan tosin ainoan valitusperusteen kolmannen osan osalta EUIPO:n 22.6.1999 annetusta tuomiosta Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323) seuraavasta analyysimenetelmästä esiin tuomiin seikkoihin, jotka on esitetty tiivistetysti edellä 43 kohdassa, mutta katsoo kuitenkin, että unionin yleinen tuomioistuin noudatti tätä menetelmää käsiteltävässä asiassa. Unionin yleinen tuomioistuin arvioi nimittäin ensimmäisessä vaiheessa yksilöllisesti, objektiivisesti ja yksityiskohtaisesti kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkitysisällön samankaltaisuuden asteet, ennen kuin se suoritti toisessa vaiheessa näiden merkkien samankaltaisuuden kokonaisarviointin tai sekaannusvaaran analyysin, ja otti ainoastaan viimeksi mainitussa vaiheessa huomioon kohdeyleisön ostotottumukset.
- 53 Equivalenza Manufactory korostaa ainoan valitusperusteen neljännen osan osalta aluksi, että näiden kahden merkin samankaltaisuuden asteen arvioimiseksi voi olla aiheellista harkita, mikä merkitys niiden ulkoasua, lausuntatapaa ja merkitysisältöä koskeville näkökohdille on annettava, kun otetaan huomioon kyseessä olevien tavaroiden tyyppi ja niiden myyntiolosuhteet. Nämä tavarat eli hajuvedet nähdään aina ennen niiden ostamista, mistä seikasta unionin yleinen tuomioistuin muistutti aivan oikein valituksenalaisen tuomion 51 kohdassa. Ulkoasujen samankaltaisuudelle on näin ollen annettava suurempi merkitys kyseisten – kokonaisuutena tarkasteltavien – merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa tai sekaannusvaaran kokonaisarviointissa.
- 54 Equivalenza Manufactory toteaa ensinnäkin, että EUIPO:n esittämät perustelut eivät ole selviä, ja katsoo, että unionin yleisen tuomioistuin käyttämä menetelmä ei ole oikeudellisesti virheellinen. Unionin yleinen tuomioistuin suoritti nimittäin kaksi erillistä arviointia ja katsoi ensin, että kyseiset merkit olivat ulkoasultaan erilaisia niiden toisiaan muistuttavien ja keskenään erilaisten ulkoasun osien takia, minkä jälkeen se katsoi, että nämä merkit olivat huomioon otetuista pienistä samankaltaisuuksista huolimatta kokonaisuudessaan erilaisia niiden ulkoasuissa ja merkitysisällössä olevien huomattavien erojen takia ja siksi, että lausuntatavalla on vähäinen merkitys tämän tyyppisissä tavaroissa.



55 Toiseksi Equivalenza Manufactory katsoo, että valituksenalaisen tuomion 46 kohdan ja sitä seuraavien kohtien teleologisesta tulkinnasta ilmenee, että unionin yleinen tuomioistuin on suorittanut sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin. Unionin yleinen tuomioistuin olisi joka tapauksessa päättänyt samaan päätelmään siitä riippumatta, olisiko se ottanut kyseisten merkkien väliset vähälukuiset samankaltaisuudet huomioon näiden – kokonaisuudessaan tarkasteltujen – merkkien samankaltaisuuden arvioimisvaiheessa vai myöhemmässä sekaannusvaaran kokonaisarviointivaiheessa.

#### *Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta*

56 EUIPO moitti ainoan valitusperusteensa kolmannessa ja neljännessä osassa, jotka on tutkittava yhdessä, unionin yleistä tuomioistuinta pääasiallisesti siitä, että se käytti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaran tutkinnassa virheellistä menetelmää. EUIPO katsoo näin ollen, että unionin yleinen tuomioistuin ei saanut kyseisten – kokonaisuudessaan tarkasteltujen – merkkien samankaltaisuuden arvioimisvaiheessa ottaa huomioon kyseessä olevien tavaroiden myyntiolosuhteita ja neutralisoida samankaltaisuuksia näiden merkkien välillä sulkeakseen pois kaiken samankaltaisuuden näiden merkkien välillä ja luopuakseen suorittamasta sekaannusvaaran kokonaisarviointia.

57 Tästä on palautettava mieleen, että unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sitä, onko yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 22 kohta ja tuomio 8.5.2014, Bimbo v. SMHV, C-591/12 P, EU:C:2014:305, 20 kohta) ja joihin kuuluvat muun muassa kyseisten merkkien ja näiden merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden aste sekä aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus ja luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste (tuomio 24.3.2011, Ferrero v. SMHV, C-552/09 P, EU:C:2011:177, 64 kohta).

58 Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan. Sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää merkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 23 kohta; tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 kohta ja tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 35 kohta).

59 Tässä sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon otettavien tekijöiden tietty keskinäinen riippuvuus ja erityisesti se, että kyseisten merkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen. Niinpä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuusasteen saattaa korvata kyseisten merkkien merkittävä samankaltaisuusaste ja päinvastoin (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 19 kohta ja tuomio 18.12.2008, Les Éditions Albert René v. SMHV, C-16/06 P, EU:C:2008:739, 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

60 Kun aikaisempi tavaramerkki ja rekisteröitäväksi haettu merkki eivät ole lainkaan samankaltaisia, aikaisemman tavaramerkin tunnettuus tai maine taikka kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samuus tai samankaltaisuus eivät riitä sen toteamiseen, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara on olemassa (ks. vastaavasti tuomio 12.10.2004, Vedial v. SMHV, C-106/03 P, EU:C:2004:611, 54 kohta ja tuomio 2.9.2010, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, C-254/09 P, EU:C:2010:488, 53 kohta). Kyseisten merkkien samuus tai samankaltaisuus on nimittäin välttämätön edellytys asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiselle, joten tätä säännöstä ei selvästikään voida soveltaa, kun unionin yleisen tuomioistuimen mielestä kyseiset merkit eivät ole lainkaan samankaltaisia. Unionin yleisen tuomioistuimen on vain siinä tapauksessa, että nämä merkit ovat tietyssä määrin,

vaikka vähäisessäkin, samankaltaisia, suoritettava kokonaisarviointi sen määrittelemiseksi, onko niiden välillä niiden vähäisestä samankaltaisuusasteesta huolimatta muiden merkityksellisten tekijöiden, kuten aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden tai maineen, vuoksi olemassa sekaannusvaara kohdeyleisön keskuudessa (ks. vastaavasti tuomio 24.3.2011, Ferrero v. SMHV, C-552/09 P, EU:C:2011:177, 65 ja 66 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 61 Käsiteltävässä asiassa unionin yleinen tuomioistuin totesi tämän tuomion edellisessä kohdassa esitetyn oikeuskäytännön, johon oli olennaisilta osin viitattu valituksenalaisen tuomion 16 kohdassa, mukaisesti valituksenalaisen tuomion 55 ja 56 kohdassa, että koska kyseiset merkit eivät olleet kokonaisvaikutelman mukaan samankaltaisia, yksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kumulatiivisista soveltamisedellytyksistä ei täytynyt, joten valituslautakunta oli tehnyt oikeudellisen virheen todetessaan, että sekaannusvaara oli olemassa.
- 62 Unionin yleinen tuomioistuin teki tämän päätelmän sellaisen analyysin jälkeen, joka käsitti pääasiallisesti kaksi vaihetta.
- 63 Unionin yleinen tuomioistuin vertaili ensin valituksenalaisen tuomion 26–45 kohdassa kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuutta. Se totesi sen jälkeen valituksenalaisen tuomion 32, 39 ja 45 kohdassa pääasiallisesti, että kyseiset merkit olivat erilaisia ulkoasun ja merkityssisällön osalta mutta ne olivat keskimääräisen samankaltaisia lausuntatavan osalta.
- 64 Unionin yleinen tuomioistuin arvioi tämän jälkeen valituksenalaisen tuomion 46–54 kohdassa kyseisten – kokonaisuudessaan tarkastelemiensa – merkkien samankaltaisuutta, ja juuri tästä arvioinnista on kyse ainoan valitusperusteen nyt käsiteltävissä osissa.
- 65 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 48 ja 51–53 kohdassa, että kyseessä olevien tavaroiden myyntiolosuhteiden takia kyseisten merkkien ulkoasua, jonka osalta nämä merkit olivat erilaisia, koskeva näkökulma oli näiden merkkien synnyttämän kokonaisvaikutelman arvioinnissa tärkeämpi kuin merkkien lausuntatapaa ja merkityssisältöä koskevat näkökulmat. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 54 kohdassa, että kyseiset merkit olivat erilaisia merkityssisällöltään sen takia, että rekisteröitäväksi haetussa merkissä ovat osat ”black” ja ”by equivalenza”.
- 66 Valituksenalaisesta päätöksestä seuraa näin ollen, että unionin yleinen tuomioistuin luopui suorittamasta sekaannusvaaran kokonaisarviointia sillä perusteella, että kyseiset merkit eivät olleet niiden kokonaisvaikutelman mukaan samankaltaisia. Arvioituaan nimittäin näiden kokonaisuutena tarkastelemiensa merkkien samankaltaisuuden se päättyi olennaisin osin siihen, että siitä huolimatta, että nämä merkit olivat lausuntatavan osalta keskimääräisen samankaltaisia, ne eivät olleet samankaltaisia niiden ulkoasuissa olevien erojen – jotka ovat ratkaisevia myyntiolosuhteiden takia – ja merkityssisällöissä olevien erojen takia.
- 67 Tämä arviointi on oikeudellisesti virheellinen.
- 68 Ensimmäiseksi on palautettava mieleen, että unionin tuomioistuin on todennut, että sen arvioimiseksi, missä määrin kyseiset merkit ovat samankaltaisia, on määriteltävä niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden aste ja tarvittaessa harkittava, mikä painoarvo näille eri tekijöille on annettava, kun huomioon otetaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppi ja niiden myyntiin liittyvät olosuhteet (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 27 kohta ja tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 36 kohta).
- 69 On totta, kuten julkisasiamies on esittänyt ratkaisuehdotuksensa 53–55 kohdassa, että unionin tuomioistuimet ovat soveltaneet tätä oikeuskäytäntöä vaihtelevasti siten, että myyntiolosuhteet on voitu ottaa huomioon tapauksen mukaan siinä vaiheessa, kun arvioidaan kyseisten merkkien samankaltaisuutta, tai siinä vaiheessa, kun suoritetaan sekaannusvaaran kokonaisarviointi.

- 70 Kuitenkin on täsmennettävä, että vaikka myyntiolosuhteet ovat merkityksellinen tekijä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisessa, niiden huomioon ottaminen kuuluu sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin suorittamisvaiheeseen eikä kyseisten merkkien samankaltaisuuden arvioimisvaiheeseen.
- 71 Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 69, 73 ja 74 kohdassa, kyseisten merkkien samankaltaisuuden arvioiminen, joka on ainoastaan yksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettun sekaannusvaaran tutkintaa koskevista vaiheista, edellyttää, että kyseisiä merkkejä vertaillaan sen määrittelemiseksi, ovatko ne ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön osalta tietyssä määrin samankaltaisia. Vaikka tässä vertailussa on tukeuduttava näiden merkkien kohdeyleisön muistiin jättämään kokonaisvaikutelmaan, vertailu on tehtävä kyseisistä merkeistä sellaisinaan johtuvien ominaisuuksien perusteella (ks. analogisesti tuomio 2.9.2010, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, C-254/09 P, EU:C:2010:488, 46 kohta).
- 72 Kuten EUIPO esittää aivan oikein, kummankin kyseisen kahden merkin kattamien tavaroiden tai palveluiden myyntiolosuhteiden huomioon ottaminen näiden merkkien vertaamista varten voi johtaa siihen absurdiin tulokseen, että samat merkit voidaan katsoa samankaltaisiksi tai erilaisiksi sen mukaan, mitä tavaroita ja palveluja ne kattavat ja millaisissa olosuhteissa niitä myydään.
- 73 Edellä olevasta seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen ottaessaan valituksenalaisen tuomion 48–53 ja 55 kohdassa huomioon kyseessä olevien tavaroiden myyntiolosuhteet kyseisten kokonaisuudessaan tarkastelemiensa merkkien samankaltaisuuden arvioimisvaiheessa ja asettaessaan näiden merkkien välillä todetut ulkoasun eroavaisuudet näiden myyntiolosuhteiden takia lausuntatavan samankaltaisuuden edelle.
- 74 Toiseksi on viitattava siihen, että koska unionin yleinen tuomioistuin korosti myös kyseisten kokonaisuudessaan tarkastelemiensa merkkien samankaltaisuuden arvioimisvaiheessa niiden merkityssisällöissä olevia eroja, on palautettava mieleen, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarviointista voi seurata, että kyseisten merkkien merkityssisältöjen väliset eroavuudet voivat neutralisoida näiden kahden merkin lausuntatapojen ja ulkoasujen väliset samankaltaisuudet silloin, kun ainakin toisella niistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja täsmällinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi (tuomio 18.12.2008, Les Éditions Albert René v. SMHV C-16/06 P, EU:C:2008:739, 98 kohta; ks. myös vastaavasti tuomio 12.1.2006, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV, C-361/04 P, EU:C:2006:25, 20 kohta ja tuomio 23.3.2006, Mülhens v. SMHV, C-206/04 P, EU:C:2006:194, 35 kohta).
- 75 Unionin tuomioistuin on todennut tästä 5.10.2017 antamansa tuomion Wolf Oil v. EUIPO (C-437/16 P, ei julkaistu, EU:C:2017:737) 44 kohdassa, että tällaisen neutralisoinnin edellytysten arvioiminen kuuluu kyseisten merkkien samankaltaisuuden arviointiin, joka suoritetaan ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden asteen arvioinnin jälkeen. Tässä on kuitenkin selvennettävä, että edellä oleva toteamus liittyy erottamattomasti siihen poikkeukselliseen tapaukseen, jossa ainakin toisella näistä merkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja täsmällinen merkitys, jonka kohdeyleisö voi ymmärtää välittömästi. Tästä seuraa, että tämän tuomion edellisessä kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan unionin yleinen tuomioistuin voi ainoastaan näiden edellytysten täytyessä luopua sekaannusvaaran kokonaisarviointista sillä perusteella, että kyseisten merkkien ulkoasussa ja lausuntatavassa olevista tietyistä samankaltaisista osista huolimatta nämä merkit synnyttävät erilaisen kokonaisvaikutelman sen takia, että kyseisten merkkien välillä on merkittäviä merkityssisällön eroavuuksia ja ainakin toisella näistä merkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja täsmällinen merkitys, jonka se voi ymmärtää välittömästi.
- 76 Jos kummallakaan kyseisistä merkeistä ei päinvastoin ole tällaista selkeää ja täsmällistä merkitystä, jonka kohdeyleisö voi ymmärtää välittömästi, unionin yleinen tuomioistuin ei voi suorittaa neutralisointia luopumalla sekaannusvaaran kokonaisanalyysistä. Tällaisessa tapauksessa kyseisen tuomioistuimen on päinvastoin suoritettava sekaannusvaaran kokonaisanalyysi, jossa se ottaa

huomioon kaikki samankaltaiset osat ja erilaiset osat samalla tavalla kuin myös muut merkitykselliset seikat, kuten kohdeyleisön tarkkaavaisuuden asteen (ks. vastaavasti tuomio 12.1.2006, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV, C-361/04 P, EU:C:2006:25, 21 ja 23 kohta) tai aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn asteen.

- 77 Tästä seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen siltä osin kuin se halusi valituksenalaisen tuomion 54 ja 55 kohdassa neutralisoida kyseisten merkkien lausuntatavan samankaltaisuuden niiden merkityssisällössä olevien erojen perusteella ja luopui suorittamasta sekaannusvaaran kokonaisanalyysiä, vaikka missään tapauksessa ei ole todettu eikä edes selvitetty, että käsiteltävässä asiassa ainakin toisella näistä merkeistä oli kohdeyleisön keskuudessa selkeä ja täsmällinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi.
- 78 Tästä seuraa, että ainoan valitusperusteen kolmas ja neljäs osa on hyväksyttävä ilman, että olisi tarpeen tutkia EUIPO:n esittämiä muita argumentteja, jotka koskevat tapahtuneeksi väitettyä kyseisten merkkien ulkoasun samankaltaisuuksien kaksinkertaista neutralisointia.
- 79 Valituksenalainen tuomio on näin ollen kumottava tämän tuomion 30 ja 78 kohdassa tehtyjen päätelmien takia.

### **Unionin yleisessä tuomioistuimessa nostettu kanne**

- 80 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan unionin tuomioistuin voi silloin, kun se kumoaa unionin tuomioistuimen antaman tuomion, itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen. Nämä edellytykset täyttyvät tässä asiassa.

### ***Asianosaisten lausumat***

- 81 Equivalenza Manufactory esittää riidanalaisen päätöksen kumoamisesta esittämiensä vaatimusten tueksi, että valituslautakunta on tehnyt kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön vertailuvaiheessa arviointivirheen, jonka takia sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on tehty virheitä.
- 82 Equivalenza Manufactory väittää ensinnäkin kyseisten merkkien vertailusta, että valituslautakunta katsoi virheellisesti, että merkit olivat ulkoasultaan samankaltaisia. Se toteaa pääasiallisesti, että valituslautakunta supisti rekisteröitäväksi haetun merkin sanaosaan ”label” ja erityisesti niihin viiteen kirjaimeseen, joista se muodostuu, ja jätti ottamatta huomioon sen muiden sanaosien ja kuvio-osien arvon ja erottamiskyvyn.
- 83 Equivalenza Manufactoryn mukaan kyseisistä merkeistä syntyvä sointu on selvästi foneettisesti erilainen, koska kyseiset merkit ovat rytmiltään ja intonaatioltaan erilaisia.
- 84 Merkityssisältönsä osalta sanoissa ”label” ja ”black” on kyse englanninkielen yleisistä sanoista, jotka merkitykselliset kuluttajat ymmärtävät, kun taas sanalla ”labell” ei ole mitään merkityssisältöä ja sitä pidetään siten keksittynä sanana. Valituslautakunta katsoi tosin perustellusti, että nämä merkit olivat erilaisia merkityssisällöltään, mutta ei antanut tälle erolle riittävää merkitystä näiden merkkien vertailussa.
- 85 Toiseksi Equivalenza Manufactory esittää sekaannusvaaran kokonaisarvioinnista, että kyseisten merkkien eroavuuksilla on suurempi merkitys kuin niiden toisiaan muistuttavilla osilla. Lukuisia hajuvesiä myydään merkeillä, joihin sisältyy sanaosa ”label”, joten kohdeyleisö pystyy tunnistamaan tämän sanan. Equivalenza Manufactoryn esittämä tavaramerkkien luettelo todistaa, että väite pitää

paikkansa. On otettava huomioon, että hajuvedet nähdään aina niitä ostettaessa. Ei voida katsoa, että rekisteröitäväksi haettu merkki mielletään aikaisemman tavaramerkin muunnelmaksi, kun otetaan huomioon kyseisten merkkien, jotka ovat kuvio-merkkejä, ulkoasua koskevien osien väliset erot.

86 EUIPO kiistää kaikki nämä perustelut.

### ***Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta***

87 Ensinnäkin on palautettava mieleen, että kohdeyleisö koostuu Tšekin, Unkarin, Puolan ja Slovenian suuresta yleisöstä, jonka tarkkaavaisuuden taso on keskimääräinen. Asianosaisten välillä on myös riidatonta, että kyseessä olevat tavarat ovat samoja.

88 Valituslautakunta katsoi kyseisten merkkien vertailun osalta riidanalaisen päätöksen 24–28 kohdassa, että nämä merkit olivat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan keskimääräisen samankaltaisia ja että ne olivat merkitysisällöltään erilaisia, koska kohdeyleisö ymmärtää adjektiivin ”black”.

89 Tästä on huomattava, että rekisteröitäväksi haettu merkki on kuviomerkki, johon sisältyy sanaosa ”black label”, joka on kirjoitettu suurin valkoisin kirjaimin mustan geometrisen nelikulmion, josta kohoaa kaksi tyyliteltyä lehteä, keskelle. Tämän merkin alaosassa ovat sanat ”by equivalenza”, jotka on kirjoitettu viistoon pienemmällä mustalla kirjasinlajilla valkoiselle taustalle. Tämän merkin kuvio-osat samoin kuin sen sanaosien tyylittely ovat suhteellisen yksinkertaisia. Sanaosa ”black label” muodostaa keskeisen asemansa ja kokonsa takia merkin hallitsevan osan siltä osin, että se kiinnittää erityisesti kuluttajan huomion. Tämä osa näkyy kokonaisuutena, jossa adjektiivia ”black” on korostettu esittämällä se lihavoiduin kirjaimin tämän osan alussa.

90 Aikaisempi tavaramerkki sisältää sanaosan ”labell”, joka on kirjoitettu suurilla valkoisilla kirjaimilla siniseen soikioon. Sen ovaali muoto, väri ja käytetty kirjasinlaji eivät ole kovin omintakeisia. Sanan ”labell” sijoittaminen keskelle tätä soikiota ja näiden kirjainten valkoisen värin ja sinisen taustan välinen kontrasti korostaa sanaosaa ”labell”.

91 Ensimmäiseksi on selvää, että kyseisille merkeille oli yhtäältä ulkoasun osalta yhteistä viisi kirjainta ”l”, ”a”, ”b”, ”e” ja ”l”, jotka on kirjoitettu valkoisilla suurilla kirjaimilla ja tavanomaisella kirjasinlajilla tummemmalle taustalle. Nämä kirjaimet muodostavat yhden rekisteröitäväksi haetun merkin sanaosista ja viisi ensimmäistä kirjainta yhteensä siitä kuudesta kirjaimesta koostuvasta ainoasta ja hallitsevasta sanaosasta, josta aikaisempi tavaramerkki muodostuu.

92 Sen sijaan kyseiset merkit eroavat yhtäältä väreiltään ja graafisilta osiltaan. Näillä osilla on niiden koon takia merkittävä asema merkkien ulkoasusta saatavassa vaikutelmassa. Vaikka rekisteröitäväksi haetun merkin nelikulmion muoto ja kaksi tyyliteltyä lehteä ovat sellaisinaan suhteellisen yksinkertaisia, niiden yhdistelmällä on huomattava vaikutus tämän merkin ulkoasusta saatavaan vaikutelmaan.

93 Toisaalta nämä merkit eroavat toisistaan sen takia, että rekisteröiväksi haetussa merkissä on sana ”black” ja sanat ”by equivalenza”. Vaikka nämä sanat ovat toissijaisella paikalla rekisteröitäväksi haetussa merkissä, ensimmäistä näistä sanoista on korostettu merkissä, koska siinä on käytetty lihavoitua kirjaimia ja se on sijoitettu keskeiselle paikalle.

94 Tämän tuomion 89–93 kohdassa mainittujen seikkojen takia on katsottava, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kyseiset merkit ovat ulkoasultaan keskimääräisen samankaltaisia.

95 Toiseksi kyseisille merkeille on lausuntatavan osalta yhteistä sana ”label” tai ”labell”, jonka kohdeyleisö lausuu samalla tavalla. Sen sijaan nämä merkit eroavat toisistaan siltä osin, että aikaisempi merkki koostuu pelkästä sanasta ”labell”, jossa on kaksi tavua, kun taas rekisteröitäväksi haettu merkki koostuu neljästä sanasta ja sisältää yhteensä yhdeksän tavua. Kuitenkin on todettava valituslautakunnan



tavoin, että on todennäköistä, että kuluttajat eivät lausu sanoja ”by equivalenza”, koska niillä on toissijainen asema rekisteröitäväksi haetussa merkissä ja näiden neljän sanan pituuden takia kuluttajat ovat taipuvaisia lyhentämään ilmaisun ”black label by equivalenza” siten, että he lausuvat sen sisältämistä sanoista ainoastaan kaksi ensimmäistä sanaa.

- 96 Valituslautakunta katsoi näin ollen arviointivirhettä tekemättä, että kyseiset merkit ovat lausuntatavaltaan keskimääräisen samankaltaisia.
- 97 Kolmanneksi merkityssisällön osalta on tärkeää todeta, että ei ole näytetty, että kohdeyleisö ymmärtää englanninkielisen sanan ”label” merkityksen, joten on katsottava, että aikaisempi tavaramerkki mielletään keksityksi sanaksi, jolta puuttuu merkitys. Sen sijaan kohdeyleisö ymmärtää adjektiivin ”black” englanninkielisen perussanana väriä kuvaavaksi sanaksi ja pystyy myös ymmärtämään sanat ”by equivalenza” viittauksena siihen, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin Equivalenza Manufactorylta.
- 98 Kaikkien edellä olevien seikkojen perusteella on selvää, että kyseiset merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan keskimääräisen samankaltaisia ja ne ovat merkityssisällöltään erilaisia.
- 99 Siltä osin kuin Equivalenza Manufactory esittää, että kyseisten merkkien merkityssisältöjen väliset eroavuudet voivat neutralisoida näiden merkkien välillä olevat samankaltaisuudet, riittää, että todetaan, että tämän tuomion 74 kohdassa mieleen palautetun oikeuskäytännön mukaan tällaiseen neutralisointiin vaaditaan, että ainakin toisella näistä kahdesta merkistä on kohdeyleisön keskuudessa selkeä ja täsmällinen merkitys, jonka kohdeyleisö kykenee ymmärtämään välittömästi. Kun otetaan huomioon tämän tuomion 97 kohdassa esitetyt seikat, näin ei kuitenkaan ole käsiteltävässä asiassa.
- 100 Sekaannusvaaran kokonaisarviointista on todettava, että asiassa ei ole kiistetty, että – kuten valituslautakunta huomautti riidanalaisen päätöksen 29 kohdassa – aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on keskimääräinen. On otettava myös huomioon, että kohdeyleisön tarkkaavaisuuden taso on keskimääräinen ja että kyseisten merkkien kattamat tavarat ovat samoja.
- 101 Näiden seikkojen perusteella on todettava, että valituslautakunta päätyi perustellusti riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa siihen, että kyseisten merkkien välillä on olemassa sekaannusvaara kohdeyleisön kannalta.
- 102 Pelkästään se, että rekisteröitäväksi haetussa merkissä on sanat ”black” ja ”by equivalenza”, ei riitä poistamaan sekaannusvaaraa. Tämän tuomion 89–96 kohdassa olevista perusteluista käy nimittäin yhtäältä ilmi, että näistä sanoista huolimatta kyseiset merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan keskimääräisen samankaltaisia, mikä on otettava asianmukaisesti huomioon nyt kyseessä olevassa sekaannusvaaran kokonaisarviointissa. Toisaalta adjektiivi ”black” on puhtaasti perusväriä kuvaava käsite ja aikaisemmassa tavaramerkissä ei ole sanoja ”by equivalenza” vastaavaa viittausta.
- 103 Kaikkien edellä esitettyjen seikkojen perusteella Equivalenza Manufactoryn esittämä ainoa kanneperuste ja näin ollen kanne on hylättävä.

### **Oikeudenkäyntikulut**

- 104 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdassa määrätään, että jos valitus on perusteltu ja unionin tuomioistuimien ratkaisee itse riidan lopullisesti, se päättää oikeudenkäyntikuluista. Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan, jota sovelletaan valituksen käsittelyyn työjärjestyksen 184 artiklan 1 kohdan nojalla, mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.



105 Käsiteltävässä asiassa EUIPO on vaatinut Equivalenza Manufactoryn velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja koska Equivalenza Manufactory on hävinnyt asian, se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se on veloitettava korvaamaan sekä ensimmäisessä oikeusasteessa asiassa T-6/17 käydyssä oikeudenkäynnissä että muutoksenhakuasteessa EUIPO:lle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Unionin yleisen tuomioistuimen 7.3.2018 antama tuomio Equivalenza Manufactory v. EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, ei julkaistu, EU:T:2018:119) kumotaan.**
- 2) **Equivalenza Manufactory SL:n unionin yleisessä tuomioistuimessa asiassa T-6/17 nostama kumoamiskanne hylätään.**
- 3) **Equivalenza Manufactory SL vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä ensimmäisessä oikeusasteessa asiassa T-6/17 käydyssä oikeudenkäynnissä että muutoksenhakuasteessa, ja se veloitetaan korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) näissä oikeudenkäynneissä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset